



File

IFW
1743

Please type a plus sign (+) inside this box [+]

Patent and Trademark Office: U.S. Department of Commerce

0001/PTO Rev. 10/95	U.S. Department of Commerce Patent and Trademark Office	Application Number	10/044,824
		Filing Date	01/10/2002
		First Named Inventor	Robert W. Arnold, Jr.
		Group Art Unit	
		Examiner Name	
Total Number of pages in this Submission		3+	Attorney Docket Number 4620-00006

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

ENCLOSURES (check all that apply)

- ☐ Fee Transmittal Form
- ☐ Fee Attached
- ☐ Amendment/Response
 - ☐ After final
- ☐ Extension of Time Request
- ☐ Express Abandonment Request
- ☒ Information Disclosure Statement/PTO-1449
- ☐ Certified Copy of Priority Document(s)
- ☐ Response to Missing Parts/Incomplete Application
 - ☐ Response to Missing Parts Under 37 1.52 or 1.53

- ☐ Assignment Papers (for an Application)
- ☐ Drawing(s)
- ☐ Licensing-related Papers
- ☐ Petition Checklist and Accompanying Petition
- ☐ To Convert a Provisional Application
- ☐ Power of Attorney, Revocation, Change of Correspondence Address
- ☐ Terminal Disclaimer

- ☐ After Allowance Communication To Group
- ☐ Appeal Communication to Board Of Appeals and Interferences
- ☐ Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)
- ☐ Proprietary Information
- ☐ Status Letter
- ☒ Additional Enclosure(s) (Please identify below)

Return receipt postcard

Remarks

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm Or Individual Name	Joseph J. Jochman, (Reg. No. 25,058) ANDRUS, SCEALES, STARKE & SAWALL, LLP 100 East Wisconsin Avenue, Suite 1100, Milwaukee, WI 53202
Signature	<i>Joseph J. Jochman</i>
Date	May 4, 2004

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date:

May 4, 2004

Typed or printed name	Barbara A. Johnson	Signature	<i>Barbara A. Johnson</i>	Date	5/4/2004
-----------------------	--------------------	-----------	---------------------------	------	----------



PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application Of:

ROBERT W. ARNOLD, JR. ET AL

Serial No.: 10/044,824

Filed: 01/10/2002

PIPETTE TIP RELOADING SYSTEM

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

COMMISSIONER OF PATENTS

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the requirements of 37 CFR §§1.56, 1.97 and 1.98, applicant wishes to call to the attention of the Patent and Trademark Office the patent documents listed on the enclosed Form 1449. These documents were cited by the German Patent Office in an Action dated February 6, 2004, a copy and an English translation of which are enclosed.

Respectfully submitted,

ANDRUS, SCEALES, STARKE & SAWALL, LLP

Joseph J. Jochman

Reg. No. 25,058

Andrus, Sceales, Starke & Sawall, LLP

100 East Wisconsin Avenue, St. 1100

Milwaukee, WI 53202

(414) 271-7590

Attorney Docket No: 4620-00006

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 6. Februar 2004

Telefon: (0 89) 21 95 - 2729

Aktenzeichen: 103 00 702.4-52

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Anmelder:
MOLECULAR BIOPRODUCTS, INC.

Patenanwälte
Meissner, Bolte & Partner
Postfach 86 06 24
81633 München

Ihr Zeichen: M/AND-233-DE

Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 14. Januar 2004

Eingabe vom eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Dokumentenannahme
und Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12**

Hauptgebäude
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht)
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon (089) 2195-0
Telefax (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr. 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

2401.1 S-Bahnanschluss im
I.04 Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVV): 

Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude)
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof)
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Cincinnatistraße:
S2 Haltestelle Fasangarten

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

- 1) DE 44 19 291 C2
- 2) EP 0 985 451 A2
- 3) US 5 470 538
- 4) US 5 622 676
- 5) DE 694 09 629 T2
- 6) WO 03/043 739 A1

1. Aus der Druckschrift 1) (vgl. insbesondere Figuren 1, 9, 10 samt Beschreibung sowie Spalte 6, Zeile 3 bis Spalte 7, Zeile 7) ist eine Vorrichtung mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 bekannt, der Anspruch 1 ist aus diesem Grunde wegen mangelnder Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar.
2. Aus der Druckschrift 1) sind auch Verfahren mit den Merkmalen der Ansprüche 12 und 17 bekannt, die Ansprüche 12 und 17 sind somit wegen mangelnder Neuheit ihrer Gegenstände ebenfalls nicht gewährbar.
3. Ähnliche Vorrichtungen und Verfahren sind auch aus den Druckschriften 2) bis 5) bekannt. Bezüglich Neuheit wäre auch noch die Druckschrift 6) zu beachten (nachveröffentlicht.)
4. Die wesentlichen Merkmale der Unteransprüche sind aus dem genannten Stand der Technik ebenfalls bekannt. Es ist somit nicht ersichtlich, wie eine Vorrichtung oder ein Verfahren ausgestaltet sein könnten, welche – insbesondere gegenüber einer Zusammenschau des Standes der Technik – die zur Patenterteilung notwendige Erfindungshöhe aufweisen.

Mit einer Zurückweisung der Anmeldung ist daher zu rechnen.

Prüfungsstelle für Klasse B 01 L

Dr. rer. nat. Schmetzer

Hausruf: 3055

Anlage:

6 Entgegenhaltungen

Kk

German Patent Application
No. 103 00 702.4-52
Molecular Bioproducts, Inc.
M/AND-233-DE

Translation of an Office Action dated February 6, 2004,
received on February 16, 2004

With reference to the request for examination of January 14, 2004, the examination of the above identified patent application has led to the following result. A response should be filed within a period of

4 months

starting on receipt of this Communication.

Case papers which are attached to the response, for example description, parts of the description, patent claims and drawings, should be filed in duplicate on separate sheets. The response itself is only needed once.

If the description, the patent claims or the drawings are modified during the examination proceedings, the applicant has to specify in detail where these features relevant to the invention according to the new case papers are disclosed in the original case papers.

In this Communication, the following references are cited for the first time the numbers of which will be used throughout the further examination proceedings:

- (1) DE 44 19 291 C2
- (2) EP 0 985 451 A2
- (3) US 5 470 538
- (4) US 5 622 676
- (5) DE 694 09 629 T2
- (6) WO 03/043 739 A1.

- 1.) From citation (1), see in particular Figs. 1, 9 and 10 with corresponding description, and the text in column 6, line 3, to column 7, line 7, an apparatus is known comprising all the features of claim 1. Hence, claim 1 is not allowable due to lacking novelty of its subject-matter.
- 2.) Methods comprising the features of claims 12 and 17 are also known from citation (1). Hence, claims 12 and 17 are not allowable either due to lacking novelty of their subject-matter.
- 3.) Similar devices and methods are also known from the documents (2) to (5). Citation (6) should also be considered under the aspect of novelty, because that citation is post-published but has an older priority.
- 4.) The essential features of the subclaims are also known from the cited prior art documents. Hence, it is not apparent how an apparatus or a method should be designed which would comprise the necessary inventive step with respect to the entirety of the relevant prior art in order to justify the grant of a patent.

Hence, rejection of the application must be reckoned upon.

Examiner for class B 01 L
Dr.rer.nat. Schmetzer
Extension 3055

Enclosures:

- 6 Citations